

Gewerblicher Rechtsschutz II: Markenrecht und Designschutz

Übersicht VL 5

Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

*Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 bulling@dreiss.de www.dreiss.de*

Grundsatz: Nachahmungsfreiheit!

Es sei denn:

- **gewerbliche Schutzrechte** (Patent, Gbm, GeschmM, Marken) existieren oder
- **Ergänzender Leistungsschutz** aufgrund **wettbewerbswidriger Umstände** (UWG) liegt vor oder
- **Urheberrechtsschutz** (UrhG) existiert.

Nachahmung erlaubt !?

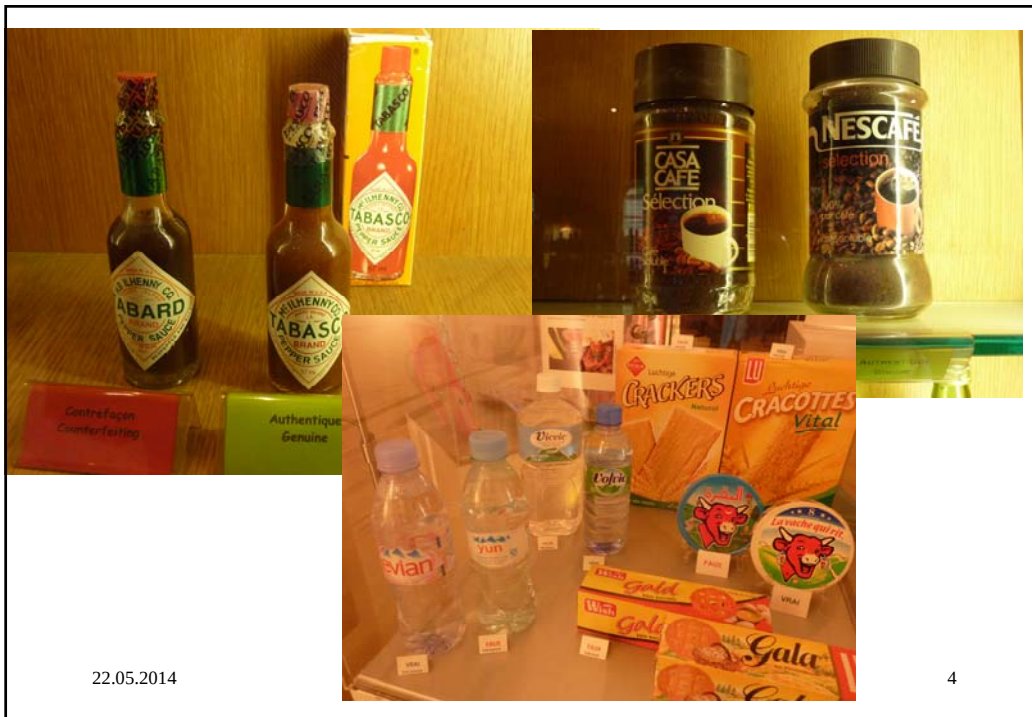


Dornbracht Armatur

22.05.2014

VL

Stihl Motorsäge



22.05.2014

4

Einkaufskorb „CARRYBAG“ Original: Reistenthel Accessoires, Puchheim

Plagiate:

- 1) Xin Hang Wujin Tools Dongyang Zhejiang Co., Ltd., Zhejiang, P.R. China
- 2) Arbor Handels GmbH, Leonding, Österreich
- 3) Edwards Trade Company B.V., Mijdrecht, Niederlande
- 4) Berni Irio & Co. S.n.c., Luzzara, Italien
- 5) Bed Bath & Beyond Inc., New York, U.S.A.
- 6) KODI – Diskontläden GmbH, Oberhausen
- 7) TOP Marketing, Taipei, Taiwan
- 8) Shanghai Light Industrial Products Import & Export Corp., Ltd., Shanghai, P.R. China
- 9) Xiamen Helen Industry & Trade Co., Ltd., Xiamen, P.R. China
- 10) Yilmaz Güntekin, Gelsenkirchen

22.05.2014

VL 1



Verhältnis gewerbliche Schutzrechte - UWG

gewerbliche Schutzrechte:

- **Ziel:** Schutz eines Leistungsergebnisses.
- ➔ Absoluter Schutz gegen Nachahmung.
- z.T. formelle Voraussetzungen, Eintragung, begrenzte Zeitdauer, ...

UWG :

- **Ziel:** Schutz vor unlauterem Wettbewerbsverhalten.
- ➔ Schutz gegen Nachahmung soweit und solange „besondere wettbewerbliche Umstände“ vorliegen.
- Kein Ersatz für „nicht mehr bestehendes“ Schutzrecht!

22.05.2014

6

Inhalt UWG

Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen

- § 1 Zweck des Gesetzes
- § 2 Definitionen
- § 3 Verbot unlauterer Handlungen
- § 4 Beispiele unlauterer Handlungen
- § 5 Irreführende Handlungen
- § 5a Irreführung durch Unterlassen
- § 6 Vergleichende Werbung
- § 7 Unzumutbare Belästigungen

Kapitel 2: Rechtsfolgen

- § 8 Beseitigung und Unterlassung
- § 9 Schadensersatz
- § 10 Gewinnabschöpfung
- § 11 Verjährung

Kapitel 3: Verfahrensvorschriften

- § 12 Anspruchsdurchsetzung

22.05.2014

- § 13 Sachliche Zuständigkeit

- § 14 Örtliche Zuständigkeit

- § 15 Einigungsstellen

Kapitel 4: Straf- und Bußgeldvorschriften

- § 16 Strafbare Werbung

§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

- § 18 Verwertung von Vorlagen

- § 19 Verleiten und Erbieten zum Verrat

- § 20 Bußgeldvorschriften

7

UWG – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

§ 1 Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient dem **Schutz** der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer **vor unlauteren geschäftlichen Handlungen**. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem **unverfälschten Wettbewerb**.

§ 2 Definitionen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet

1. „**geschäftliche Handlung**“ jedes **Verhalten** einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt; als Waren gelten auch Grundstücke, als Dienstleistungen auch Rechte und Verpflichtungen;

...

22.05.2014

VL 13 - 2

8

UWG – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

§ 3 UWG: Unlautere geschäftliche **Handlungen** sind unzulässig, wenn sie geeignet sind, die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen.

§ 4 UWG: Unlauter im Sinne von § 3 **handelt** insbesondere, wer

1. - 8. ...

9. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er

- a) eine **vermeidbare Täuschung** der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
- b) die **Wertschätzung** der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen **ausnutzt oder beeinträchtigt** oder
- c) die für die **Nachahmung** erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen **unredlich** erlangt hat;

10. Mitbewerber gezielt behindert

22.05.2014

9

Ergänzender Leistungsschutz – Voraussetzungen

1. Es liegt eine **Nachahmung** eines Originals vor
2. Das Original weist **wettbewerbliche Eigenart (WE)** auf (die Voraussetzung wird im Gesetz nicht explizit genannt!)
3. Es kommen **besondere wettbewerbswidrige Umstände** hinzu, z.B.
 - a) vermeidbare Herkunftstäuschung
 - b) Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung
 - c) unredliche Erlangung von Informationen
4. Bei Beurteilung besteht eine **Wechselwirkung** zwischen den drei genannten Voraussetzungen:

↑ Nachahmung + ↑ WE + ↓ Begleitumstände oder
 ↓ Nachahmung + ↑ WE + ↑ Begleitumstände

22.05.2014

10

1. Nachahmung

Voraussetzung: Original ist dem Verletzer bekannt
(bei Wettbewerbern vermutet, Marktbeobachtungspflicht)

Typisierung: - **identische Leistungsübernahme (Imitation)**
- **fast identische Leistungsübernahme**
- **nachschaffende Leistungsübernahme**

Unterscheidung wichtig im Hinblick auf **Wechselwirkung:**

Grad der Nachahmung ↔ WE ↔ wettb.-widrige Umstände

22.05.2014

11

2. Wettbewerbliche Eigenart

Grundsätzlich liegt wettbewerbliche Eigenart vor, wenn
Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen
Verkehrskreise auf

- **betriebliche Herkunft**
oder
- **Besonderheiten des Erzeugnisses**
hinzuweisen.

→ Herkunftsfunktion

→ Maßgebliche Sichtweise der angesprochenen Verkehrskreise
(Endabnehmer, Jugendliche, Fachleute, ...)

22.05.2014

12

2. Wettbewerbliche Eigenart

Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart:

- (i) Kombination bekannter Merkmale?
- (ii) technische Merkmale?
- (iii) Bekanntheit in den Verkehrskreisen?
- (iv) Wegfallen der Eigenart?

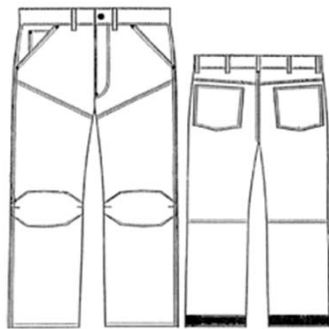
22.05.2014

13

Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart

(i) Kombination bekannter Merkmale

Auch eine Kombination von an sich aus dem “bekannten Formenschatz” vorbekannter Merkmale kann eine wettbewerblich eigenartige Gestaltung ergeben.



BGH GRUR 2006, 79 - Jeans

22.05.2014

14

Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart

(ii) Technische Merkmale

- Übernahme von **zwingend notwendigen technischen** Merkmalen ist zulässig (Grundsatz des freien Standes der Technik)
- Jedoch können auch **technisch bedingte** Merkmale wettbewerbliche Eigenart begründen, **sofern** sie **frei austauschbar** sind.

22.05.2014

15

Beispiel:

BGH GRUR 2007, 984 – Gartenliege

“nicht sichtbares” technisches Merkmal:
Ermöglichung einer einstellbaren
“Relaxstellung” am Kopf- und Fußteil

➔ Eigenart



Beispiel:

BGH GRUR 2010, 80 - LIKEaBIKE

flächige Lenkergabel mit Durchtrittsöffnung
➔ zu starkes Einschlagen des Lenkers wird
verhindert, konkrete Lösung technisch nicht
zwingend
➔ Eigenart

22.05.2014

16

Beispiel – technisch “optimale” Merkmale

BGH GRUR 2009, 1073 – Ausbeinmesser

Allein der Umstand, dass es sich bei einer Gestaltung eines Werkzeugs um eine für den Gebrauchszweck „optimale“ Kombination technischer Merkmale handelt, bedeutet noch nicht, dass es sich um eine technisch notwendige Gestaltung handelt.



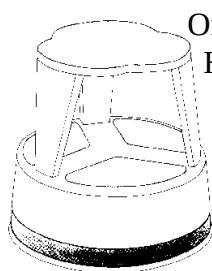
“optimale Form” von Griff und Schneide

22.05.2014

17

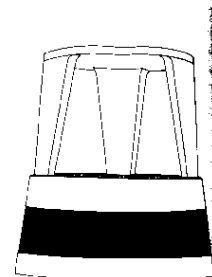
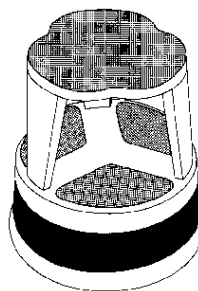
BGH – Rollhocker: Identischer Nachbau (GRUR 1981, 517)

- a) Für die Beurteilung der Zulässigkeit des **identischen Nachbaus technisch-funktionaler Elemente** kommt es in erster Linie darauf an, ob letztere zwar **technisch bedingt**, aber trotz ihrer technischen Funktion **willkürlich wählbar** oder ob sie **technisch notwendig** sind. Nur in letzterem Falle entfällt ein Ausstattungs- und Wettbewerbsrechtsschutz ohne weiteres, während bei **lediglich technisch bedingten Gestaltungselementen Schutzfähigkeit** jedenfalls insoweit besteht, als nicht die Grundsätze der Entscheidung BGHZ 50, 125 - Pulverbehälter - eine andere Beurteilung rechtfertigen.
- b) Sind bei einer **Gesamtkombination** zahlreicher formgebender Elemente die Voraussetzungen einer **Freihaltung für den Gemeingebrauch** ... für alle Einzelelemente erfüllt, so ist ein Wettbewerbsrechtsschutz trotzdem dann nicht zu versagen, wenn bei einer **Vielzahl an sich austauschbarer Gestaltungselemente in allen Punkten die identische Nachahmung des Konkurrenzprodukts gewählt wird**.



Original:
Hocker Quick-Step

Nachahmung



Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart

(iii) Bekanntheit in den Verkehrskreisen

- Bekanntheit des Herstellers nicht erforderlich - Eignung zum Herkunftshinweis genügt
- Allein Bekanntheit des Erzeugnisses kann wettbewerbliche Eigenart begründen oder verstärken

Beispiel (GRUR-RR 2008, 166):

Designpreis für Möbel:
wettbewerbliche Eigenart eines
Holztisches



22.05.2014

19

Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart

(iv) Wegfallen der wettbewerblichen Eigenart?

- Grundsätzlich kann wettbewerbliche Eigenart entfallen, wenn die Merkmale Allgemeingut geworden sind.
- Aber: Vorhandensein einer Vielzahl von Nachahmungen auf dem Markt macht Gestaltung noch nicht zum Allgemeingut!
- Kein Wegfall durch Zeitablauf !

22.05.2014

20

3. wettbewerbswidrige Umstände

a) Vermeidbare Herkunftstäuschung

- **Herkunftstäuschung** liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck gewinnen können, die Nachahmung stamme vom Hersteller des Originals oder von einem verbundenem Unternehmen.
- **“Vermeidbar”** bedeutet, dass die Täuschung durch zumutbare Maßnahmen verhindert werden kann.

22.05.2014

21

3. wettbewerbswidrige Umstände

a) Vermeidbare Herkunftstäuschung

Zur Herkunftstäuschung:

Voraussetzungen:

- gewisse Bekanntheit des Erzeugnisses (BGH – Noppenbahnen, GRUR 2002, 275)
- Täuschung der Abnehmers (**Käufers**), nicht etwa von Dritten bzw. des “Publikums”
- Entscheidend ist die **Werbung/ Zeitpunkt des Kaufes**: Danach kann keine Herkunftstäuschung mehr auftreten (BGH Femur-Teil, GRUR 2010, 1125; Klemmbausteine III, GRUR 2005, 349)

Maßstab:

- Sichtweise der angesprochenen Verkehrskreise (Fachleute, Jugendliche, ...)
- Übereinstimmungen wiegen stärker als Unterschiede, da Original u. Nachahmung regelmäßig nicht nebeneinander wahrgenommen werden

22.05.2014

22

WATCH IT! EXPERIMENT

Herkunftstäuschung

Original und Fälschung

Von Florian Herzig und Karsten Wieringa (Tübingen)

Ist dies die echte Omega?
Balden Sie mal, welches Preis der Schweiz entspricht und welches aus China.

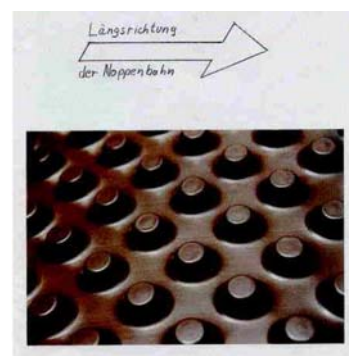
Oder ist es diese?
Gekennzeichnet unter Omega und Omega, aber das ist eine Fälschung (nicht abgehandelt).

Zwei Omega Speedmaster. Die eine kostet 5970 Euro, die andere 150 Euro, die eine stammt aus der Schweiz, die andere aus China. Können Sie sie nicht unterscheiden? Wir haben beide Uhren aus dem Laden genommen.

Quelle: Watch it! 1/2007 Magazin stern

BGH - Noppenbahnen (GRUR 2002, 275)

- b) Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gegen eine **vermeidbare Herkunftstäuschung** hat nicht nur zur Voraussetzung, dass das nachgeahmte Erzeugnis **wettbewerbsliche Eigenart** besitzt, sondern auch, dass es bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine **gewisse Bekanntheit** erlangt hat.
- c) Begründet ein Nachahmer die Gefahr von Herkunftstäuschungen dadurch, dass er besondere technische Gestaltungsmerkmale eines anderen Erzeugnisses in zulässiger Weise übernimmt, handelt er **nur** dann wettbewerbswidrig, wenn er der Gefahr der Herkunftstäuschung **nicht** durch zumutbare Maßnahmen entgegenwirkt. Zur **Vermeidung einer Herkunftstäuschung** kann es **gegebenenfalls erforderlich** sein, nicht nur die Verpackung der Ware, sondern auch diese selbst mit einem Herkunftshinweis zu kennzeichnen.



3. wettbewerbswidrige Umstände

a) Vermeidbare Herkunftstäuschung

Zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung :

Maßstab: Gestaltungsspielraum des Nachahmers

Geeignet kann z.B. die Wahl unterschiedlicher Materialien, Produktbezeichnungen oder Verpackungen sein.

Kennzeichnung der Nachahmung mit eigener Herkunftsbezeichnung u.U. dann nicht ausreichend, wenn sie nicht dauerhaft am Produkt angebracht ist (z.B. Anhängeschild)

22.05.2014

25

Fall (vgl. BGH GRUR 2007, 795 – Handtaschen)



Original “Kelly-Bag” (Hermes)



Wettbewerber-
produkte



Original “Birkin-Bag” (Hermes)



26

3. wettbewerbswidrige Umstände

b) Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung

Voraussetzung:

Produkt genießt “guten Ruf”, d.h. **Wertschätzung** über bloße Bekanntheit hinaus.

Rufausbeutung

- liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Wertschätzung des Originals auf die Nachahmung übertragen.

- relevant insbesondere in Fällen, in denen keine Herkunftstäuschung der Abnehmer/Käufer vorliegt, sondern Dritte (also nicht die Käufer) zu **irrigen Vorstellungen** über Produkt verleitet werden (z.B. Fälschungen von Schmuck, Uhren, Handtaschen – Dritter denkt der Abnehmer hat ein Original)

22.05.2014

27

3. wettbewerbswidrige Umstände

b) Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung

Rufbeeinträchtigung liegt vor, wenn Nachahmung zu **Schädigung** des guten Rufes des Originals führt.

Ein **Defizit** der Nachahmung führt nur dann zur Rufbeeinträchtigung, wenn das Defizit gerade die Merkmale betrifft, welche den guten Ruf begründen.

Beispiele:

- Massenhafter Vertrieb einer Nachahmung, wenn bekannt ist, dass das Original nur “exklusiv” vertrieben wird
- Nachahmung aus minderwertigem Material, wenn Original besonders robust ist;
 - zB einer teuren Uhr, die bekannterweise stoßfest und wasserdicht ist und die Nachahmung ist gerade nicht stoßfest und wasserdicht
 - zB Orthese mit hoher Qualität wird nahezu identisch nachgeahmt in mindererer Qualität (BGH Femur-Teil)

22.05.2014

28

Beispiel: OLG Köln, 2007 - iPod

1. Der unter der Bezeichnung "iPod" vertriebene MP3-Spieler ist wegen seiner besonderen Gestaltung und großen Verkehrsbekanntheit von hoher wettbewerblicher Eigenart.
2. Wer im Sinne einer nachschaffenden Leistungsübernahme
 - wesentliche Elemente des "iPod" bei seinem eigenen Produkt ohne stichhaltige technische Begründung wiederholt,
 - an dessen guten Ruf zu partizipieren versucht und
 - die Verbraucher anspricht, die sich gegenüber einem Teil ihres Umfeldes als Besitzer des Originals gerieren wollen, handelt unlauter gemäß § 4 Nr. 9 b) UWG.



29

Beispiel: BGH Tchibo./Rolex (GRUR 1985, 876)



Nachahmung: Royal mit Lilie



Original: Rolex mit Krone

22.05.2014

30

Beispiel: BGH Tchibo./.Rolex (GRUR 1985, 876)

Für die Annahme einer **wettbewerblichen Eigenart** kommt es insbesondere darauf an, ob die betreffende Gestaltung in den interessierten Verkehrskreisen als Hinweis auf den Anbieter oder die Ware dienen kann. Die Klägerin wendet sich unter anderem an die Nachfrager nach einer wertvollen, präzisen Uhr, die den Träger aus dem Kreis einer Vielzahl seiner Mitbürger heraushebt.

Aber: Keine Herkunftstäuschung der Abnehmer, da Abnehmer wissen, dass es nicht das Original ist.

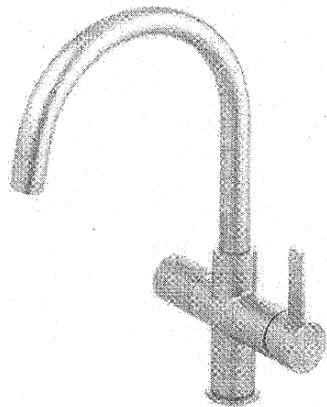
Die Übernahme der wettbewerblichen Eigenart hat zur Folge, daß die Nachahmungen der Beklagten für echte Luxusuhren gehalten werden können. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts besteht die **Gefahr der Täuschung zwar nicht bei den Käufern der Modelle der Beklagten, wohl aber bei dem Publikum, das bei den Käufern die Nachahmungen sieht und zu irrigen Vorstellungen über die Echtheit verleitet wird**. Die sich daraus ergebende Möglichkeit, mit der billigen Nachahmung die Wirkung einer typischen Luxusuhr erreichen zu können, appelliert an das Prestigedenken der Käufer und lockt mit dem von der Klägerin für diese Gestaltungsform geschaffenen Image zum Kauf an. Die Beklagte, die sich dies zunutze macht, **hängt sich damit an den Prestigewert und guten Ruf der klägerischen Modelle an**.

22.05.2014

31

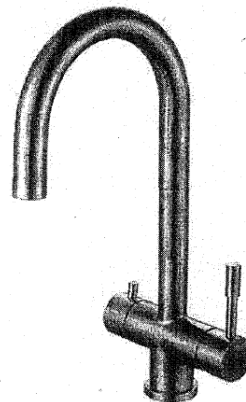
Küchenarmaturen OLG Köln GRUR RR S. 30, 2014

Model „H. Blue“ der Klägerin



Beanstandete Nachahmung

Wellfresh 100



Küchenarmaturen

- Kläger und Beklagte sind beides in der Branche bekannte Unternehmen!
- Keine vermeidbare Herkunftstäuschung:
 - Nur nachschaffende Nachahmung, da Reihe von Unterschieden vorliegt: linkes Bedienelement und Sockel anders, kreuz- anstelle von T-förmigem Eindruck: insgesamt Eindruck einer Weiterentwicklung!
 - Zudem: Dauerhafter Herkunftshinweis auf Produkt
- Keine Rufausbeutung:
 - Abstand der Gesamteindrücke recht groß: keine Rufübertragung!
- Zudem: „Unangemessene“ Rufausbeutung?
 - Auch beklagte bietet „erstklassige“ Produkte an zu vergleichbaren Preisen!
 - Zudem: Keine irrigen Vorstellungen des Verkehrs!

22.05.2014

33

3. wettbewerbswidrige Umstände

weitere Umstände, die an das Verhalten des Verletzers gegenüber dem Hersteller des Originals anknüpfen:

c) Unredliche Erlangung von Kenntnissen zur Nachahmung

- unredlich sind alle strafbaren Handlungen, Täuschung usw.
- unabhängig davon, ob Verletzer die Handlung selbst ausführt

d) Gezielte Behinderung

- Beeinträchtigung der Möglichkeit zur angemessenen Vermarktung des Originals
- insbes. relevant, wenn Original (noch) keinen “guten Ruf” hat, z.B. kurzfristiges Nachahmen von Mode in derselben Saison

22.05.2014

34

Besonderheiten UWG

- **Ansprüche** aus UWG können nur geltend gemacht werden von (§ 8 (3))
 - Mitbewerber
 - Verbänden zur Förderung gewerblicher o. selbständiger Interessen, insbesondere Verbraucherschutzverbände
 - Qualifizierte/registrierte Einrichtungen
 - Industrie- und Handelskammern
 - Keine Privatpersonen
- **Verjährung** (§ 11) : 6 Monate ab Zuwiderhandlung, beginnt aber mit jedem Verstoß aufs Neue
- **Strafvorschriften** (§ § 16-18): Insbesondere bei Beschaffung oder Verrat von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen

22.05.2014

35

§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein **Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis**, das ihr im Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses **unbefugt** an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, **mitteilt**, wird mit **Freiheitsstrafe** bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen,

1. sich ein **Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis** durch

a) Anwendung technischer Mittel,

b) Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses oder

c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist,

unbefugt **verschafft** oder **sichert** oder

2. ein **Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis**, das er durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine eigene oder fremde Handlung nach Nummer 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat, **unbefugt verwertet oder jemandem** mitteilt.

22.05.2014

36

§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

- (3) Der Versuch ist strafbar.
- (4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. gewerbsmäßig handelt,
 2. bei der Mitteilung weiß, dass das Geheimnis im Ausland verwertet werden soll, oder
 3. eine Verwertung nach Absatz 2 Nummer 2 im Ausland selbst vornimmt.
- (5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.
- (6) § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.

22.05.2014

37

Einkaufskorb „CARRYBAG“ Original: Reistentel Accessoires, Puchheim

Plagiate:

- 1) Xin Hang Wujin Tools Dongyang
Zhejiang Co., Ltd., Zhejiang, P.R.
China
- 2) Arbor Handels GmbH, Leonding,
Österreich
- 3) Edwards Trade Company B.V.,
Mijdrecht, Niederlande
- 4) Berni Irio & Co. S.n.c., Luzzara,
Italien
- 5) Bed Bath & Beyond Inc., New
York, U.S.A.
- 6) KODI – Diskontläden GmbH,
Oberhausen
- 7) TOP Marketing, Taipei, Taiwan
- 8) Shanghai Light Industrial Products
Import & Export Corp., Ltd.,
Shanghai, P.R. China
- 9) Xiamen Helen Industry & Trade
Co., Ltd., Xiamen, P.R. China
- 10) Yilmaz Güntekin, Gelsenkirchen

22.05.2014

VL 1



FALL: OLG Frankfurt STABILO PEN68 (GRUR RR 2011,186): Vermeidbare Herkunftstäuschung?!



Wettbewerbliche Eigenart

Wettbewerbliche Eigenart liegt vor, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen.

Nach der Überzeugung des Senats kommt dem Pen 68 **wettbewerbsrechtliche Eigenart** zu. Sie ergibt sich aus

- dem **sechseckigen Querschnitt** des Stiftkorpus in Verbindung mit dem runden Endstück,
- dem „**Streifendesign**“ des Korpus, der sein typisches Erscheinungsbild daraus herleitet, dass Kanten jeweils farblich durch weiße, mit der Grundfarbe des Korpus mehr oder weniger kontrastierende Streifen abgesetzt sind,
- der **Einfärbung der Verschlusskappe** ebenfalls in Schreibfarbe,
- der Form **der Verschlusskappe**, die eine gradlinige Verlängerung des Stiftkorpus darstellt (ebenfalls sechseckig) und - von oben gesehen - einen außen sechseckigen und an seiner Innenseite runden Rand aufweist, wobei sich in der dadurch entstehenden Vertiefung ein runder „Knopf“ befindet,
- einem **schmalen, schwarzen Ring** zwischen der Verschlusskappe und dem im Streifendesign gehaltenen Korpus, durch die der optische Eindruck erweckt wird, dass die Kappe nicht unmittelbar auf dem (farbigen) Korpus aufsitzt.

Bekanntheit

Der Gestaltung des „Pen 68“ kommt jedoch - wie bereits ausgeführt - eine **erhebliche Bekanntheit** zu. Diese führt zu einer **Steigerung der wettbewerblichen Eigenart** (vgl. dazu: BGH, Urt. v. 24.05.2007 - I ZR 104/04 - GRUR 2007, 984 Tz 28 - Gartenliege; Köhler/Bornkamm, UWG, 28. Aufl., § 4 Rd 9.24).

22.05.2014

41

Vermeidbare Herkunftstäuschung

Besondere Umstände, die die Wettbewerbswidrigkeit des Angebots der Beklagten begründen, sind ebenfalls gegeben, da durch die von ihr angebotenen Schreibgeräte eine **vermeidbare Herkunftstäuschung** im Sinne von § 4 Nr. 9 a UWG hervorgerufen wird.

Bei der **Beurteilung der Übereinstimmung und Ähnlichkeit von Produkten** ist grundsätzlich auf den Gesamteindruck abzustellen, den Original und Nachahmung bei ihrer bestimmungsgemäßen Benutzung beim Betrachter vermitteln, wobei eine Herkunftstäuschung ausscheidet, wenn der Verkehr auch bei geringer Aufmerksamkeit die Unterschiedlichkeit von Original und Nachahmung wahrnimmt (BGH, Urt. v. 11.01.2007 – I ZR 198/04 – GRUR 2007, 795 Tz 32 und 41 – Handtaschen; Köhler /Bornkamm, UWG, 28. Aufl., § 4 Rd 9.43 UWG). Abzustellen ist dabei auf den **Zeitpunkt der Kaufentscheidung**, weil Tathandlung allein das Anbieten der Nachahmungsprodukte ist (BGH, Urt. v. 30.04.2008 - I ZR 123/05 - GRUR 2008, 793 Tz 33 – Rillenkoffer).

22.05.2014

42

Vermeidbare Herkunftstäuschung

Die **Abweichungen der angegriffenen Ausführungsformen** gegenüber dem Pen 68 liegen allein in der **Anzahl der Kanten** und im Übrigen darin, dass das Endstück beim Pen 68 unabhängig von der Schreibfarbe immer schwarz und bei der angegriffenen Ausführungsform immer in Schreibfarbe gehalten ist. Alle **anderen Gestaltungselemente** einschließlich der Anpassung des Querschnitts der Verschlusskappen an die Grundform des Korpus und die Gestaltung der Kappen im Übrigen sind **identisch**. Die abweichende Anzahl der Kanten genügt angesichts ihrer hier wie dort vorhandenen Betonung durch die weißen Streifen und die Übernahme der übrigen Merkmale nicht, um eine Herkunftstäuschung auszuschließen. Das gilt in besonderem Maße in der (maßgeblichen) Verkaufssituation, wo die Stifte der Beklagten dem Verbraucher in der Verpackung gemäß Anlage K 12 entgegen treten. Denn dort ist die **Anzahl der Kanten** auf den ersten Blick **nicht zu erkennen**.

22.05.2014

43

Hilft hier eine Herstellerangabe?

Eine deutlich **erkennbare Herstellerangabe** auf dem nachgeahmten Produkt oder der Verpackung spricht zwar **gegen eine Herkunftstäuschung**. Denn es ist weder nahe liegend, dass der Originalhersteller selbst eine solche **Zweitmarke** schafft, noch liegt die Vermutung lizenzvertraglicher Beziehungen nahe, wenn eine (fast) identische Leistungsübernahme zu verneinen ist, weil es nicht der Lebenserfahrung entspricht, dass ein Unternehmen seinen Konkurrenten die nachschaffende Übernahme seiner Produkte gestattet (Senat, Urt. v. 28.06.2007 - [6 U 179/06](#) - S. 10). **Grundsätzlich ausgeschlossen wird die Herkunftstäuschung durch eine unterschiedliche Herstellerangabe gleichwohl nicht.** Ob die deutliche Hervorhebung des Herstellernamens ausreicht, um die Gefahr einer Herkunftsverwechslung in ausreichendem Maße einzudämmen, ist vielmehr eine Frage der Umstände des Einzelfalls. Eine vermeidbare Herkunftstäuschung wäre dann zu bejahen, wenn der Verkehr sich nicht auch an der Herstellerangabe, sondern allein an der äußeren Gestaltung orientieren und diese allein deswegen einem bestimmten Hersteller zuordnen würde ([BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 225/98](#) - [GRUR 2001, 443](#), Tz 33 – Viennetta). Dies ist hier der Fall. **Denn die Gestaltungsmerkmale, durch die die wettbewerbliche Eigenart der Stifte begründet wird, bleibt in der im Wesentlichen transparenten Verpackung erkennbar.** Darüber hinaus hat die Angabe „Liquidly - liquid ink pens“ in erster Linie beschreibenden Charakter; dem Begriff „BEIFA“ kommt zumindest bei den angesprochenen Verkehrskreisen in Deutschland keine (nennenswerte) Bekanntheit zu.

22.05.2014

44

Wäre eine Täuschung vermeidbar gewesen?

Schließlich war die Herkunftstäuschung für die Beklagte etwa durch Wahl einer anderen Farbe für die Betonung der Kanten des Korpus, eine andere Gestaltung der Verschlusskappen und des Übergangs zwischen Verschlusskappe und Korpus ihres Schreibgeräts auch ohne Weiteres **vermeidbar**. Abgesehen von dem Versuch, das eigene Produkt möglichst weitgehend an den Pen 68 der Klägerin anzunähern, sind sachliche Gründe für die Übernahme diese Gestaltungselemente weder von der Beklagten vorgetragen noch ersichtlich.

22.05.2014

45

Fall

Ihr Bekannter B ist Taschenleuchtenfan und findet, dass die original MAG-Lite Leuchten zu teuer sind. Deswegen beauftragt er einen Freund aus China, MAG-Lite Lampen zu vermessen und identisch nachzubauen. B hat vorher recherchiert und keine Patente oder Gebrauchsmuster von MAG gefunden, die die Leuchte unter Schutz stellen. Er findet lediglich eine Wortmarke: MAG-Lite.

Diese Lampen verkauft der B dann in Deutschland unter dem Namen: McLicht. Kann er Probleme bekommen?



22.05.2014

46